



TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

Quito, 11 de mayo de 2018

Proceso: 187-IP-2017

Asunto: Interpretación Prejudicial

Consultante: Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú

Expediente interno del Consultante: 5388-2015-0-1801-JR-CA-23

Referencia: Signos involucrados MITSUBOSHI y logotipo (mixto) / MITSUBISHI (denominativo) y MITUSBISHI y logotipo (mixto)

Magistrado Ponente: Luis Rafael Vergara Quintero

VISTOS

El Oficio 5388-2015-0 / 5^aSECA-CSJLI-PJ del 25 de mayo de 2017, recibido vía correo electrónico el mismo día, mediante el cual, la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú, solicita Interpretación Prejudicial de los Artículos 136 literal a) y 159 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con el fin de resolver el Proceso Interno 5388-2015-0-1801-JR-CA-23; y

El Auto 21 de febrero de 2018, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.

A. ANTECEDENTES

Partes en el Proceso Interno

Demandante: MITSUBOSHI BELTING LTD.

Demandado: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA

COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE
LA PROPIEDAD INTELECTUAL – INDECOPI,
DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ

B. SÍNTESIS DE HECHOS RELEVANTES

MITSUBOSHI BELTING LTD (en adelante, MITSUBOSHI) presentó recurso de apelación en contra de la Sentencia contenida en la Resolución 10, mediante la cual, se declaró infundada la demanda presentada por MITSUBOSHI, y se ratificó la resolución de INDECOPI que negó de oficio el registro del signo como marca **MITSUBOSHI y logotipo** (mixto)¹, para identificar productos de las Clases 7 y 12 de la Clasificación Internacional de Niza.²

La decisión del INDECOPI estuvo soportada en que el signo solicitado resultaba confundible con las marcas registradas **MITSUBISHI** (denominativa) y **MITUSBISHI y logotipo** (mixta)³, de titularidad de MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION Y MITSUBISHI SHOJIKAI, Ltd., para distinguir productos de las Clases 7 y 12⁴ de la Clasificación



2 La solicitud del signo es una solicitud multiclase, y pretende proteger los siguientes productos.

Clase 7: Correas de transmisión de energía para máquinas industriales, de transmisión de energía para máquinas agrícolas, transportadora, poleas para correas de transmisión de energía.

Clase 12: Correas para transmisión de energía para automóviles.



Certificados 53428, 37720, 98646 y 87393 señalados en la Resolución 0736-2015/TPI-INDECOPI.

4 **Clase 7:** Máquinas y máquinas herramientas; motores (excepto para vehículos terrestres) embragues y correas de transmisión (excepto para vehículos terrestres); instrumentos grandes para la agricultura; incubadoras.

Clase 12: Embarcaciones, embarcaciones para pasajeros, embarcaciones para carga, buque tanques, cargadores, botes de trabajo, unidades de amarre para embarcaciones; aviones de negocios, aeronaves de transporte, helicópteros, vehículos de lanzamiento, aeromotores; autos de pasajeros, autos deportivos; onmibuses; camiones, tractores, camiones de remolques; furgonetas, camiones de carga; motocicletas, coches laterales de motocicleta, vehículos eléctricos; camiones con elevador de carga, volquetes, ambulancias; motores para vehículos; chasis para vehículos; carrocerías para vehículos; llantas y volantes para vehículos; frenos para vehículos; suspensiones para vehículos; asientos para vehículos; cubiertas para asientos para vehículos; parabrisas para vehículos, espejos para vehículos; parachoques par vehículos; puerta para vehículos; sistema de dirección para vehículos, timones de dirección para vehículos; limpiaparabrisas para vehículos, cubiertas de carrocerías para vehículos; bomba de aire para vehículos; amortiguadores para vehículos; señales direccionales para vehículos; muelles para vehículos, convertidores para vehículos; embragues para vehículos, bobinas de encendido para vehículos, distribuidores para vehículos motorizados, transmisiones para vehículos; transmisión automática controlada electrónicamente para vehículos; suspensión electrónica controlada para vehículos; embragues de potencia para vehículos; motores de tracción y unidades de engranaje para vehículos; carritos para golf, aparatos para ventanas automáticas para vehículos, motores eléctricos para vehículos,

Internacional de Niza.

En la sentencia apelada, se señaló que al efectuar el examen comparativo tienen mayor preminencia las denominaciones que los gráficos que componen los signos comparados. Agregó que ambos signos son semejantes siendo que el cambio de la vocal “I” por la grafía “O” no representa una diferencia sonora trascendente, lo que conlleva a no poder distinguirlos entre sí, por tanto, se puede concluir que las denominaciones son parecidas, lo que genera confusión.

MITSUBOSHI en la apelación, señaló que los signos en cuestión no son confundibles puesto que difieren desde el aspecto visual y fonético. Alegó que, los consumidores de productos de las Clases 7 y 12 de la Clasificación Internacional de Niza prestan un especial grado de atención al adquirir los productos de dichas clases. Señaló, además, que el signo **MITSUBOSHI y logotipo** (mixto) ha sido registrado en otros países, por lo que la oficina competente debería proceder de igual manera, concediendo el registro. Indicó que, nadie se opuso al registro multiclase del signo **MITSUBOSHI y logotipo** (mixto) y las empresas titulares de las marcas **MITSUBISHI** (denominativa) y **MITUSBISHI y logotipo** (mixta), no se consideran perjudicadas y han dado el consentimiento expreso⁵ al registro de la marca **MITSUBOSHI y logotipo** (mixto).

C. NORMAS A SER INTERPRETADAS

La Sala consultante solicitó la Interpretación Prejudicial de los Artículos 136 literal a) y 159 de la Decisión 486⁶ de la Comisión de la Comunidad

válvula de recirculación del gas de escape para vehículos, componentes de palanca de gasees para vehículos, reguladores para vagones, frenos anti patinada, alternadores para vehículos, motores arrancadores para vehículos, dispositivos antirrobo, aparatos para bolsas de aire, bombas de combustible para vehículos, bocinas para vehículos.

⁵ Del proceso interno se desprende Cartas de Consentimiento emitidas por MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION y MITSUBISHI CORPORATION, del 20 de enero de 2014.

⁶ **Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.-**

“Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

- a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación,”

“Artículo 159.- Cuando en la Subregión existan registros sobre una marca idéntica o similar a nombre de titulares diferentes, para distinguir los mismos productos o servicios, se prohíbe la comercialización de las mercancías o servicios identificados con esa marca en el territorio del respectivo País Miembro, salvo que los titulares de dichas marcas suscriban acuerdos que permitan dicha comercialización.

En caso de llegarse a tales acuerdos, las partes deberán adoptar las previsiones necesarias para evitar la confusión del público respecto del origen de las mercancías o servicios de que se trate, incluyendo lo relativo a la identificación del origen de los productos o servicios en cuestión con caracteres destacados y proporcionales a los mismos para la debida información al público

Andina. Procede la interpretación solicitada.

D. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos.
2. Comparación entre signos mixtos y denominativos.
3. Comparación entre signos mixtos.
4. Acuerdos de coexistencia de marcas y/o cartas de consentimiento.
5. Autonomía de la oficina nacional competente para tomar sus decisiones.
6. Respuestas a preguntas de la consultante.

E. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. **Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos**

- 1.1. En vista de que en el proceso interno se discute si el signo solicitado **MITSUBOCHI y logotipo** (mixto) y las marcas **MITSUBISHI** (denominativa) y **MITUSBISHI y logotipo** (mixta) son confundibles o no, por lo cual, es pertinente analizar el literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, concretamente en lo referente a la causal de irregistrabilidad, cuyo tenor es el siguiente:

*“**Artículo 136.-** No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:*

- a) *sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; (...)*”

- 1.2. Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. Los signos no son distintivos extrínsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directo o indirecto) y/o riesgo de asociación en el

consumidor. Esos acuerdos deberán inscribirse en las oficinas nacionales competentes y respetar las normas sobre prácticas comerciales y promoción de la competencia.

En cualquier caso, no se prohibirá la importación de un producto o servicio que se encuentre en la situación descrita en el primer párrafo de este artículo, cuando la marca no esté siendo utilizada en el territorio del país importador, según lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 166, salvo que el titular de dicha marca demuestre ante la oficina nacional competente, que la no utilización de la marca obedece a causas justificadas.”

público consumidor.⁷

- a) El **riesgo de confusión**, puede ser directo e indirecto. El primero, riesgo de confusión directo, está caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee.
- b) El **riesgo de asociación**, consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica.

1.3. Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser:⁸

- a) **Ortográfica:** Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvio.
- b) **Fonética:** Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también debe tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados.
- c) **Conceptual o ideológica:** Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante.
- d) **Gráfica o figurativa:** Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan.

1.4. Igualmente, al realizar el cotejo de los signos en conflicto, se deberá observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas:⁹

⁷ Ver Interpretaciones Prejudiciales expedidas en los Procesos 470-IP-2015 de fecha 19 de mayo de 2016, 466-IP-2015 y 473-IP-2015 de fecha 10 de junio de 2016.

⁸ Ibidem.

⁹ Ibidem.

- a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica.
- b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes.
- c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o asociación.
- d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate, bajo los siguientes criterios¹⁰:
 - (i) Criterio del consumidor medio: si estamos frente a productos y/o servicios de consumo masivo, el criterio del consumidor medio podría ser el soporte del análisis de confundibilidad. De acuerdo con las máximas de la experiencia, al consumidor medio se le presume normalmente informado y razonablemente atento, cuyo nivel de percepción es variable en relación con la categoría de bienes o productos, lo que debe ser analizado y ponderado por la autoridad nacional competente.

El grado de atención del consumidor medio es un parámetro importante para el análisis de confundibilidad de signos que diferencien productos o servicios de consumo masivo, bajo el entendido de que puede variar o graduarse según el tipo de producto del cual se trate, pues por vía de ejemplo no se presta el mismo nivel de atención al adquirir productos cosméticos que al comprar pasabocas para fiestas.

- (ii) Criterio del consumidor selectivo: Se basa en un consumidor más informado y atento que el consumidor medio, ya que elige los bienes y servicios bajo ciertos parámetros específicos de calidad, posicionamiento o estatus. Es un consumidor que se ha instruido claramente de las características y cualidades de los productos o servicios que desea adquirir. Sabe detalles estéticos, de calidad y funcionamiento que la media de la población no sabría. Por ejemplo, el consumidor de servicios de restaurantes *gourmet* es consciente del servicio que prestan, pues sabe datos de su atención al cliente, costo de los platos, manejo publicitario, promociones, etc.

¹⁰ Ver Interpretación Prejudicial emitida en el Proceso 42-IP-2017, de 7 de julio de 2017.

- (iii) Criterio del consumidor especializado: Se basa en un consumidor absolutamente informado y atento sobre las características técnicas, funcionales o prácticas de los productos o servicios que adquiere, teniendo como soporte su alto grado de instrucción técnica o profesional. Dicho consumidor hace una evaluación más prolija del bien o servicios que desea adquirir, lo que debe ser tomado en cuenta por la autoridad nacional competente al realizar el respectivo análisis de confundibilidad.

- 1.5. Una vez señaladas las reglas y pautas expuestas, es importante que al analizar el caso concreto se determinen las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación.
- 1.6. Sin embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos sobre los productos amparados por los signos en conflicto. En ese sentido, se deberá verificar si existe o no confusión respecto del signo solicitado, de acuerdo con los criterios y reglas antes expuestas.

2. Comparación entre signos mixtos y denominativos

- 2.1. Como la controversia radica en la presunta confusión entre el signo solicitado **MITSUBOSHI y logotipo** (mixto) y la marca **MITSUBISHI** (denominativa), es necesario que se verifique la comparación teniendo en cuenta que están conformados por elementos denominativos, los cuales están representados por una o más palabras pronunciables dotadas o no de un significado o concepto.¹¹
- 2.2. Los signos denominativos, llamados también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado o concepto. Este tipo de signos se subdividen en: sugestivos, que son los que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por el signo; y, arbitrarios, que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar. Estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, producen en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de otros existentes en el mercado.¹²

¹¹ Ver Interpretaciones Prejudiciales 529-IP-2015 de 19 de mayo de 2016 y 466-IP-2015 de 10 de junio de 2016.

¹² Ver Interpretación Prejudicial 46-IP-2013 de 25 de abril de 2013.

- 2.3. Los signos mixtos se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). Las combinaciones de estos elementos al ser apreciados en su conjunto producen en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de los demás existentes en el mercado.
- 2.4. Si bien el elemento denominativo suele ser el preponderante en los signos mixtos, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, puede suceder que el elemento predominante no sea este, sino el gráfico, ya sea que, por su tamaño, color, diseño u otras características, puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso.¹³
- 2.5. En consecuencia, al realizar la comparación entre marcas denominativas y mixtas, se deberá identificar, cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico.
- a) Si al realizar la comparación se determina que en las marcas mixtas predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo estas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial,¹⁴ salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrían incurrir en riesgo de confusión.
 - b) Si en la marca mixta predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos:¹⁵
 - (i) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado.
 - (ii) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas. Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario¹⁶. Como ejemplo tenemos el lexema **deport** en: **deport-e**, **deport-ivo**, **deport-**

¹³ Ver Interpretación Prejudicial 472-IP-2015 de 10 de junio de 2016.

¹⁴ Ver Interpretación Prejudicial 129-IP-2015 de 20 de julio de 2015.

¹⁵ Ver Interpretación Prejudicial 472-IP-2015 de 10 de junio de 2016.

¹⁶ REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (RAE). *Diccionario de la RAE*. Definición de "lexema": Unidad mínima con significado léxico que no presenta morfemas gramaticales, por ejemplo *sol*; o que poseyéndolos prescinde de ellos por proceso de segmentación, por ejemplo *terr*, en *enterráis*.

istas, **deport-ólogo**.

Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición.¹⁷

Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente:

- Por lo general el lexema es el elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto.
- Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica.
- Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto.

- (iii) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.
- (iv) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación.
- (v) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado.

2.6. Sobre la base de los criterios expuestos, se deberá determinar el elemento característico de los signos mixtos; y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto de conformidad con los criterios señalados en los puntos precedentes, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre el signo solicitado **MITSUBOSHI y logotipo** (mixto) y la marca **MITSUBISHI** (denominativa).

3. Comparación entre signos mixtos

3.1. Como la controversia radica en una supuesta confusión entre el signo solicitado **MITSUBOSHI y logotipo** (mixto) y la marca **MITUSBISHI y**

¹⁷ REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (RAE). *Diccionario de la RAE*. Definición de “morfema”: Unidad mínima aislable en análisis morfológico. La palabra mujeres contiene dos morfemas: mujer y – es. Por oposición a lexema, morfema gramatical; p. ej., de, no, yo, el, ar, -s, -ero. Unidad mínima de significado. La terminación verbal *mos* contiene dos morfemas: persona, primera y número, plural.

logotipo (mixta), es necesario que se verifique la comparación entre ambos teniendo en cuenta que están conformadas por un elemento denominativo y uno gráfico.

- 3.2. En el análisis de signos mixtos se deberá determinar qué elemento —sea denominativo o gráfico— penetra con mayor profundidad en la mente del consumidor. Así, la autoridad competente deberá determinar en el caso concreto si el elemento denominativo del signo mixto es el más característico, o si lo es el elemento gráfico, o ambos, teniendo en cuenta, la capacidad expresiva de las palabras y el tamaño, color y colocación de los elementos gráficos, y también si estos últimos son susceptibles de evocar conceptos o si se trata de elementos abstractos.¹⁸
- 3.3. Al realizar el cotejo entre signos mixtos, se debe tomar en cuenta lo siguiente¹⁹:
- a) Si en los signos mixtos predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con las siguientes reglas explicadas en el punto 2.5 del Tema 2 del presente Acápite para el cotejo de signos denominativos:²⁰
 - b) Si resultare que el elemento característico de los signos mixtos es el gráfico, se deben utilizar las reglas de comparación para los signos puramente gráficos o figurativos, según sea el caso²¹:
 - (i) Se debe realizar una comparación gráfica y conceptual, ya que la posibilidad de confusión puede generarse no solamente en la identidad de los trazos del dibujo o similitud de ellos, sino también en la idea o concepto que la marca figurativa suscite en la mente de quien la observe.
 - (ii) Entre los dos elementos de la marca gráfica figurativa, el trazado y el concepto, la parte conceptual o ideológica suele prevalecer, por lo que a pesar de que puedan existir diferencias en los rasgos, en su conjunto pueden suscitar una misma idea o concepto e incurrir en el riesgo de confusión.

¹⁸ Ver Interpretaciones Prejudiciales 472-IP-2015 de 10 de junio de 2016 y 418-IP-2015 de 13 de junio de 2016.

¹⁹ Ibidem.

²⁰ Ver Interpretación Prejudicial 472-IP-2015 de 10 de junio de 2016.

²¹ En la Interpretación Prejudicial 524-IP-2016 de 12 de junio de 2017, el TJCA recogió las siguientes definiciones:

El trazado: son los trazos del dibujo que forman el signo.

El concepto: es la idea o concepto que el dibujo suscita en la mente de quien la observa.

Los colores: si el signo solicitado reivindica colores específicos como parte del componente gráfico, al efectuar el respectivo análisis de registrabilidad deberá tenerse en cuenta la combinación de colores y el gráfico que la contiene, puesto que este elemento podría generar capacidad de diferenciación del signo solicitado a registro.

- (iii) Si el signo solicitado reivindica colores específicos como parte del componente gráfico, al efectuar el respectivo análisis de registrabilidad deberá tenerse en cuenta la combinación de colores y el gráfico que la contiene, puesto que este elemento podría generar capacidad de diferenciación del signo solicitado a registro.²²
 - c) Si al realizar la comparación se determina que en los signos mixtos predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre los signos, pudiendo estos coexistir pacíficamente en el ámbito comercial, salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrían incurrir en riesgo de confusión.²³
- 3.4. Es importante resaltar que la marca mixta es una unidad en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo y del gráfico como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se le protege en su integridad y no a sus elementos por separado.²⁴
- 3.5. Si bien la doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, ello no impide que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos. El elemento gráfico por lo general suele ser de mayor importancia cuando evoca conceptos que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto.²⁵
- 3.6. Sobre la base de los criterios expuestos, se deberá determinar el elemento característico de los signos mixtos y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto de conformidad con los criterios señalados en los puntos precedentes.

4. Acuerdos de coexistencia de marcas y/o cartas de consentimiento

- 4.1. De los documentos adjuntos al proceso interno, así como de los alegatos de la apelación de MITSUBOSHI se desprende que las empresas MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION y MITSUBISHI CORPORATION emitieron cartas de consentimiento para el uso y registro de la marca **MITSUBOSHI y logotipo** (mixto) en el Perú, para identificar los productos de las Clases 7 y 12 de la Clasificación Internacional de

²² Ver Interpretación Prejudicial 161-IP-2015 de 27 de octubre de 2015.

²³ Ver Interpretaciones Prejudiciales 472-IP-2015 de 10 de junio de 2016 y 418-IP-2015 de 13 de junio de 2016.

²⁴ Ver Interpretación Prejudicial 106-IP-2015 de 20 de julio de 2015.

²⁵ Ibidem.

Niza reivindicados en la solicitud de registro. En tal virtud, es necesario hacer referencia al tema de "los acuerdos de coexistencia marcaría", contemplados en el Artículo 159 de la Decisión 486, siendo que además la consultante ha realizado una pregunta respecto de este tema.

- 4.2. Los acuerdos de coexistencia de marcas son aquellos convenios que acostumbra a celebrar los empresarios, como instrumentos de carácter netamente privado, y cuyo objeto es el de permitir la comercialización de productos o mercancías de empresas que tienen el registro de una marca igual o similar, se subordinan, y en los cuales las partes contratantes adoptan las estipulaciones necesarias para evitar la confusión entre los productos de cada empresa.²⁶
- 4.3. Tales acuerdos, sin embargo, aunque resuelven el conflicto entre los particulares de los signos, deben, para que tengan eficacia y aceptación por parte de las oficinas nacionales competentes, dejar a salvo el interés general de los consumidores, respecto de los cuales deberán eliminar el riesgo de confusión derivado de la identidad o semejanza.²⁷
- 4.4. La coexistencia de derecho está prevista en el Artículo 159 de la Decisión 486 que prohíbe la comercialización de mercancías o servicios dentro de la subregión cuando existan registros sobre una marca idéntica o similar, a nombre de titulares diferentes y que distingan los mismos productos o servicios; pero, permite la suscripción de acuerdos de coexistencia de marcas para que puedan comercializarse, dichos productos o servicios. Sin embargo, las mismas normas establecen que las partes deberán adoptar las previsiones necesarias para evitar la confusión del público sobre el origen empresarial de las mercancías o servicios.
- 4.5. En este caso, para que pueda darse la coexistencia marcaría, es necesario que se cumplan los siguientes requisitos²⁸: (i) la existencia en la Subregión de registros de marcas idénticas o similares; (ii) la existencia de un acuerdo entre las partes; (iii) la adopción por parte de éstas de las previsiones necesarias para evitar la confusión del público, así como, proporcionar la debida información sobre el origen de los productos o servicios; (iv) la inscripción del acuerdo en la oficina nacional competente.; y, (v) el respeto de las normas sobre prácticas comerciales y promoción de la competencia
- 4.6. La suscripción de acuerdos privados no constituye un presupuesto automático para que se admita la coexistencia marcaría, puesto que la autoridad administrativa o judicial deberá en todo momento salvaguardar el interés general evitando que el consumidor se vea inducido a error.²⁹

²⁶ León y León, Gustavo. "Derecho de Marcas en la Comunidad Andina", 1era Edición, Thomson Reuters, ECB Ediciones S.A.C., Lima, Perú, 2015, p. 391.

²⁷ Proceso 57-IP-2002.

²⁸ Proceso 318-IP-2015, de 25 de septiembre de 2015, caso "SCORPION" (denominativa)".

²⁹ Proceso 50-IP-2001. de 31 de octubre de 2001, marca: "ALLEGRA".

- 4.7. En el marco del Artículo 159 de la Decisión 486, se entiende que *“Los llamados Acuerdos de Coexistencia que acostumbra celebrar los empresarios, como instrumentos de carácter netamente privado, y cuyo objeto es el de permitir la comercialización de productos o mercancías de empresas que tienen el registro de una marca igual o similar, se subordinan, en todo caso, a que las partes contratantes adopten las previsiones necesarias para evitar la confusión (...)”*³⁰
- 4.8. En relación con lo anterior, el Tribunal ha señalado que *“No obstante estos acuerdos entre partes, la autoridad nacional competente deberá salvaguardar el interés general evitando que el consumidor se vea inducido a error (...). En este sentido la suscripción de acuerdos no es un presupuesto automático para que opere la coexistencia marcaria, puesto que siempre habrá de predominar el bien común sobre el interés particular”*³¹, de donde se desprende que la autoridad nacional competente debe hacer la evaluación correspondiente, toda vez que la marca protege por igual a sus titulares y en especial al público consumidor, teniendo en cuenta que en la marca existe una verdadera complementariedad en donde además de considerarse los elementos del signo y del producto o servicio que, a través de la marca, se interrelacionan, se debe tener presente, fundamentalmente, al destinatario final que es el público consumidor.
- 4.9. La Autoridad Nacional Competente es la llamada a revisar los Acuerdos de Coexistencia Marcaria suscritos entre las partes y determinar si éstos cumplen con las exigencias mencionadas, precautelando siempre el interés de los consumidores finales, es decir, deberá determinar si los signos sobre los cuales se suscribió el Acuerdo no son objeto de producir confusión en el público consumidor.

5. Autonomía de la oficina nacional competente para tomar sus decisiones

- 5.1. Tomando en cuenta que MITSUBOSHI ha alegado que el signo **MITSUBOSHI y logotipo** (mixto) ha sido registrado en otros países y que por tanto el INDECOPI debería tener un criterio similar, este Tribunal estima adecuado referirse al tema de la autonomía de la oficina nacional competente para tomar sus decisiones.
- 5.2. Respecto de la autonomía (o independencia) que debe tener la oficina nacional competente al emitir sus resoluciones, el Tribunal ha manifestado que el sistema de registro de marcas que se adoptó en la Comunidad Andina se encuentra soportado en la actividad autónoma e independiente de las oficinas nacionales competentes en cada País Miembro. Dicha actividad, que aunque de manera general se encuentra regulada por la normativa comunitaria, deja a salvo la mencionada

³⁰ Proceso 104-IP-2002 de 4 de diciembre de 2002, marca: “STARBUCKS”.

³¹ Proceso 50-IP-2001 de 3 de diciembre de 2001, marca: ALLEGRA.

independencia, y es así como el Capítulo II, del Título VI de la Decisión 486 regula el procedimiento de registro de marcas, e instaura en cabeza de las oficinas nacionales competentes el procedimiento y el respectivo examen de registrabilidad.

- 5.3. Es preciso destacar que, la referida autonomía se manifiesta, tanto en relación con decisiones emanadas de otras oficinas de registro de marcas (principio de independencia), como en relación con sus propias decisiones³².
- 5.4. Si bien las oficinas competentes y sus pronunciamientos son independientes, algunas figuras del derecho comunitario permiten que las oficinas nacionales se relacionen y sus decisiones se vinculen, como sería el caso del derecho de prioridad o de la oposición de carácter andino, sin que lo anterior suponga uniformizar dichos pronunciamientos.
- 5.5. En este sentido, el principio de autonomía de las oficinas de registro de marcas significa que juzgarán la registrabilidad o irregistrabilidad de los signos como marcas sin tener en cuenta el análisis de registrabilidad o irregistrabilidad realizado en otra u otras oficinas nacionales competentes. En consecuencia, si se ha obtenido un registro de marca en determinado país, ello no supone que indefectiblemente se deberá conceder dicho registro en cualquiera de los Países Miembros³³.
- 5.6. De igual manera, si el registro de marca ha sido denegado en un determinado país, ello tampoco significa que deba ser denegado en los Países Miembros de la Comunidad Andina, aún en el caso de presentarse sobre la base del derecho de prioridad por haberse solicitado en el mismo país que denegó el registro³⁴.
- 5.7. Un aspecto de especial importancia en relación a este tema constituye el hecho que el principio de independencia supone dejar en libertad a la oficina nacional competente para que, de acuerdo con su criterio de interpretación de los hechos y de las normas, adopte la decisión que considere más adecuada en relación al caso puesto en su conocimiento. En cualquier evento, es menester que se justifique de manera suficiente y razonable el criterio adelantado³⁵.
- 5.8. Como se advirtió, la norma comunitaria colocó en cabeza de las oficinas nacionales de registro de marcas la obligación de realizar el examen de registrabilidad, el cual es obligatorio y debe llevarse a cabo aun en caso no hubiesen sido presentadas observaciones u oposiciones. En consecuencia, la autoridad nacional competente en ningún caso queda eximida de realizar el examen de fondo para conceder o denegar el

³² De modo referencial, ver Proceso 69-IP-2015 de 21 de agosto de 2015.

³³ De modo referencial, ver Proceso 71-IP-2007 de 15 de agosto de 2007.

³⁴ Ibidem.

³⁵ De modo referencial, ver Proceso 69-IP-2015 de 21 de agosto de 2015.

registro. En caso sean presentadas oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará acerca de cada una de ellas, así como acerca de la concesión o de la denegación del registro solicitado³⁶.

- 5.9. Asimismo, es pertinente agregar, que el examen de registrabilidad, que es de oficio, integral y motivado, debe ser autónomo tanto en relación con las decisiones proferidas por otras oficinas de registro de marcas, como en relación con anteriores decisiones proferidas por la propia oficina, en el sentido de que esta debe realizar el examen de registrabilidad analizando cada caso concreto; es decir, estudiando el signo solicitado para registro, las oposiciones presentadas y la información recaudada para dicho procedimiento, independiente de análisis anteriores respecto de signos idénticos o similares³⁷.
- 5.10. No se está afirmando que la oficina de registro de marcas no tenga límites a su actuación y que no pueda utilizar como precedentes sus propias actuaciones, sino que la oficina de registro de marcas tiene la obligación, en cada caso, de hacer un análisis de registrabilidad con las características mencionadas, teniendo en cuenta los aspectos y pruebas que obran en cada trámite. Adicionalmente, los límites a la actuación administrativa de dichas oficinas se encuentran establecidos por la propia normativa comunitaria y las acciones judiciales para defender la legalidad de los actos administrativos emitidos³⁸.
- 5.11. En tal virtud, la autoridad nacional competente no está obligada a registrar como marca un signo por el hecho de que dicho signo cuente con registro de marca en otros Países Miembros de la Comunidad Andina o coexista registralmente con las marcas con las que se confronta en otros Países Miembros. Estas circunstancias no obligan a proceder al registro del signo solicitado, pero sí pueden ser valoradas al momento de realizar el análisis de registrabilidad que corresponda.
- 5.12. Conforme se ha mencionado previamente, la autoridad nacional competente en materia de propiedad intelectual goza de autonomía, y tendrá que evaluar íntegramente cada caso que se presente ante su competencia, a fin de determinar si el signo es registrable o no, si hay o no riesgo de confusión, etc., dependiendo de las circunstancias del caso concreto y de las valoraciones que se realicen.

6. Respuestas a las preguntas de la consultante

Antes de dar respuesta a las siguientes preguntas formuladas, es necesario precisar que este Tribunal no brindará respuestas que resuelvan el caso concreto, siendo que se limitará a precisar el contenido y alcance de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la

³⁶ Ibidem.

³⁷ Ibidem.

³⁸ Ibidem.

Comunidad Andina, así como tampoco calificará los hechos materia del proceso.

- 6.1. **¿En el cotejo marcario de signos mixtos que distinguen productos de la misma clase, cuya parte denominativa es idéntica o similar, es suficiente la variación del aspecto gráfico para superar el riesgo de confusión y la prohibición del Artículo 136 literal a) de la Decisión 486?**

Para dar respuesta a esta consulta, la consultante deberá remitirse a lo explicado en los Temas 1 y 2 del Acápite E de la presente providencia, que tratan el tema del riesgo de confusión y el análisis comparativo entre signos denominativos y mixtos y sus reglas.

- 6.2. **¿Los documentos que no tengan como denominación “acuerdo de coexistencia” pero de cuyo contenido se advierta que se accede o consiente al uso y registro de un signo idéntico o similar a otro ya registrado, tienen o no la misma validez bajo los alcances del Artículo 159 de la Decisión 486?**

Respecto a la denominación de un documento que contenga el consentimiento del titular o el acuerdo de coexistencia de marcas, la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina no establece parámetros específicos sobre esta formalidad, no obstante sobre los acuerdos de coexistencia marcaria se deberá tener en cuenta los criterios explicados en el Tema 4 del Acápite E de la presente providencia.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Sala consultante al resolver el Proceso Interno **5388-2015-0-1801-JR-CA-23**, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción, de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal.

Cecilia Luisa Ayllón Quinteros
MAGISTRADA

Luis Rafael Vergara Quintero
MAGISTRADO

Hernán Rodrigo Romero Zambrano
MAGISTRADO

Hugo Ramiro Gómez Apac
MAGISTRADO

De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.

Luis Rafael Vergara Quintero
PRESIDENTE

Gustavo García Brito
SECRETARIO

Notifíquese a la Sala consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

PROCESO 187-IP-2017